

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

Weickmann & Weickmann

1.2. NOV. 2004

Patentanwälte

An:

WEICKMANN & WEICKMANN
Postfach 860 820
D-81635 München
ALLEMAGNE

09 JUN 2004

⇒ 3R

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

11.11.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
29505P WO

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/05991

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
06.06.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
09.12.2002

Anmelder

EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR MOLEKULARBIOLOGIE...

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103
D-10958 Berlin
Tel. +49 30 25901 - 0
Fax: +49 30 25901 - 840

Bevollmächtigter Bediensteter

Geier, A



Tel. +49 30 25901-706



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 29505P WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05991	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 06.06.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 09.12.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G02B21/00		
Anmelder EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR MOLEKULÄR BIOLOGIE...		
<p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.</p>		
<p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Bescheids</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priorität</p> <p>III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags 23.04.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 11.11.2004	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103 D-10958 Berlin Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840	Bevollmächtigter Bediensteter Andreassen, J Tel. +49 30 25901-636 	

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-21 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-24 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/4-4/4 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1-15,20-23 |
| | Nein: Ansprüche | 16-19,24 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche | 7,10,12-14,20 |
| | Nein: Ansprüche | 1-6,8,9,11,15-19,21-24 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: | 1-24 |
| | Nein: Ansprüche: | |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Der Prüfung werden **folgende Anmeldungsunterlagen** zugrunde gelegt:

In der Fassung für die Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE SI SK
TR

Beschreibung, Seiten:

1-21 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-24 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/4-4/4 ursprüngliche Fassung

1. Folgende Dokumente (D) wurden bei der Recherche im Stand der Technik gefunden.
Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: US-A-5570228

D2: Optics Express, Optical Society Of America, Washington, Dc,, Us (28-01-
2002), 10(2), 145-154

D3: US-A-5903781

2. Neuheit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 16-19 und 24 nicht neu ist:

2.1 Dokument D1 (Sp.3, Z.18 - Sp.5, Z.59; Sp.7, Z.9 - Sp.8, Z.54; Sp.9; Z.14-Z.67, Abb.2) offenbart:

- Mikroskop (Abb.2) mit einem Beleuchtungsstrahlengang (15) und einem Detektionsstrahlengang (17), wobei
 - im Beleuchtungsstrahlengang (15, Abb.2) eine Fokussieranordnung (28) vorgesehen ist zur Erzeugung eines in Richtung einer Beleuchtungsachse des Beleuchtungsstrahlengangs ausgedehnten linienartigen Objektbeleuchtungsbereichs (Sp.5, Z.53-59).
 - die Detektionseinrichtung (26, Abb.2) des Detektionsstrahlengangs (17, Abb.2) näherungsweise orthogonal zu dem linienartigen Objektbeleuchtungsbereich steht (Sp.7, Z.38-43), und
 - wenigstens eine Bewegungsanordnung (14,18, Abb.2) vorgesehen ist zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen dem linienartigen Objektbeleuchtungsbereich (15) und einem zu untersuchenden Objekt (21) (betrifft Ansprüche 16 und 24).

Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 16 und 24 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

2.2 Ausserdem offenbart D1:

Die Gegenstände der Ansprüche 17,18 und 19, die daher nicht neu sind (Artikel 33(2) PCT).

3. Erfinderische Tätigkeit

Die Ansprüche 1-6,8,9,11,15 und 21-23 der vorliegenden Anmeldung beruhen nicht

auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

3.1 Dokument D3 (Sp.3, Z.10 - Sp.6, Z.51; Abb.1,4,5), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein:

- Mikroskop (Abb.1) mit einem Beleuchtungsstrahlengang (1) und einem Detektionsstrahlengang (7), wobei
 - eine Detektionseinrichtung (2, Abb.1) des einen Detektionsstrahlengangs näherungsweise orthogonal zu dem flächenartigen Objektbeleuchtungsbereich (1, Abb.1; Sp.4, Z.46-65) steht, und
 - wenigstens eine Bewegungsanordnung (21, Abb.1) vorgesehen ist zur Erzeugung einer Relativbewegung (Sp.3, Z.57-65) zwischen dem flächenartigen Objektbeleuchtungsbereich (1) und einem zu untersuchenden Objekt (8), (betrifft Anspruch 1).

von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, dass bei jedem Beleuchtungsstrahlengang eine Fokussieranordnung vorgesehen ist zur Erzeugung eines in Richtung einer Beleuchtungsachse des Beleuchtungsstrahlengangs ausgedehnten Objektbeleuchtungsbereichs.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Objekt und die Objektbeleuchtungsoptik auf eine horizontale Oberfläche zu setzen und damit eine erhöhte Stabilität zu realisieren und die Beleuchtungsoptik zu vereinfachen.

Der Fachmann würde zur Lösung dieser Aufgabe in der einschlägigen Fachliteratur über Mikroskope, das Dokument D2 finden, das die Verwendung von einer horizontalen Objektbeleuchtungsoptik ohne Spiegel beschreibt (Abb.1; Seiten 148-149).

Der Fachmann würde diese Technologie aus dem Fachgebiet der Mikroskopie offensichtlich benutzen und den vereinfachten Objektbeleuchtungsoptik aus D2 mit D1 kombinieren und somit die Lösung der Aufgabenstellung erhalten.

- 3.2 Die abhängigen Ansprüche 2-6,8,9,11 und 15 betreffen geringfügige bauliche Änderungen des Mikroskops nach Anspruch 1, die zum Teil auch in D2 oder D3 offenbart sind und im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt dem Gegenstand der Ansprüche 2-6,8,9,11 und 15 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.
- 3.3 Die abhängigen Ansprüche 21-23 betreffen geringfügige bauliche Änderungen des Mikroskops nach Anspruch 16, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt dem Gegenstand der Ansprüche 21-23 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

4. Klarheit

- 4.1 Die Ansprüche 1,16 und 24 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch geringfügig abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird. Somit sind die Ansprüche nicht knapp und klar gefaßt.
Zumindest bei einigen der unabhängigen Ansprüche scheinen zudem erfindungswesentliche Merkmale zu fehlen.

Aus diesem Grund erfüllen die Ansprüche nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.